

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ИТ Сервис» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.03.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2009135599/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сталь повышенной коррозионной стойкости для нефтепроводов», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 17.06.2011, в следующей редакции:

«1. Сталь повышенной коррозионной стойкости для нефтепроводов, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, ванадий, алюминий, РЗМ, железо и неизбежные примеси, отличающаяся следующим содержанием компонентов, масс%:

углерод	0,05 – 0,15
марганец	0,35 - 0,45
кремний	0,17 - 0,25
хром	0,80 - 1,20

ванадий от более 0,15 до не более 0,24

алюминий 0,02 - 0,03

РЗМ 0,00 – 0,010

железо и неизбежные примеси остальное ».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», т.к. оно известно из уровня техники.

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены сведения из патентного документа RU 95780 U1, F16L9/02, с приоритетом от 17.03.2010, опубликованного 10.07.2010 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что патентный документ [1] на основании пункта 3 статьи 1350 Кодекса не может препятствовать признанию предложенного изобретения патентоспособным, поскольку публикация патентного документа [1], в котором частично совпадает состав авторов, состоялась после подачи заявки на данное изобретение, т.е. до истечения шести месяцев со дня раскрытия полученной от авторов информации.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и

их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 17.06.2011, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. формулу) известна сталь для повышенной коррозионной стойкости для нефтепроводов, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, ванадий, алюминий, РЗМ, железо и неизбежные примеси, отличающаяся следующим содержанием компонентов, масс%:

углерод	0,05 – 0,15
марганец	0,35 - 0,45
кремний	0,17 - 0,25
хром	0,80 - 1,20
ванадий	0,12 - 0,24
алюминий	0,02 - 0,03
РЗМ	0,00 – 0,010

железо и неизбежные примеси «остальное».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения, известны из патентного документа [1].

При этом, полезная модель по патентному документу [1] имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с датой приоритета заявленного изобретения и согласно подпункту (3) пункта 24.5.2 Регламента правомерно включена в уровень техники при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» вне зависимости от факта частичного совпадения состава авторов заявленного изобретения и

полезной модели по патентному документу [1], на что указывает заявитель в возражении.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2012, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.11.2011 оставить в силе.